

RESEARCH OUTPUTS / RÉSULTATS DE RECHERCHE

Droits intellectuels

Dusollier, Séverine; de Francquen, Amélie

Published in:
Journal de droit européen

Publication date:
2012

Document Version
le PDF de l'éditeur

[Link to publication](#)

Citation for pulished version (HARVARD):
Dusollier, S & de Francquen, A 2012, 'Droits intellectuels', *Journal de droit européen*, Numéro 186, p. 56-65.

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Droits intellectuels¹

Séverine Dusollier* et Amélie de Francquen**

LA COUR DE JUSTICE fait toujours preuve de ce qu'aucuns ont pu qualifier d'« activisme »², en droit d'auteur, mais également en brevet et en droit des marques. Au rang des notions qu'elle interprète cette année, on trouve notamment le programme d'ordinateur, la reproduction provisoire, la communication au public, le test des trois étapes, la rémunération pour prêt public, les cellules souche, la renaissance du droit d'auteur sur un dessin ou modèle et, en droit des marques, la forclusion par tolérance, la vie des affaires, le juste motif, moyen de défense à une utilisation d'une marque renommée. La moisson est cette année encore fort riche, même si l'édifice de la propriété intellectuelle européenne qui se construit devant le prétoire communautaire ne brille pas toujours par sa cohérence ou son équilibre.

1

Introduction

1. — La propriété intellectuelle a fait l'objet en 2011 d'une attention soutenue de la part de la Commission européenne. L'Acte pour le marché unique³ identifie douze leviers pour la croissance européenne au rang desquels se trouvent les droits de propriété intellectuelle dont il s'agirait de renforcer la protection et l'effectivité.

Ces objectifs sont plus amplement développés dans ce qu'on a appelé la « Stratégie pour la propriété intellectuelle du commissaire Barnier »⁴. Aucun droit intellectuel n'y est oublié, de la création d'un brevet unitaire, la modernisation du système européen des marques, la gestion des droits d'auteur, aux secrets de fabrique, aux indications géographiques et à la lutte contre la contrefaçon. C'est tout le travail législatif qui est ainsi annoncé pour les deux à trois années à venir. Certains des projets déjà en cours seront évoqués dans la suite de cette chronique.

(*) Professeur aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur et directrice du Centre de recherche information, droit et société (C.R.I.D.S.). Les commentaires relatifs à la présente chronique peuvent être communiqués à severine.dusollier@fundp.ac.be.

(**) Assistante aux F.U.N.D.P. et avocate au barreau de Bruxelles.

(1) Novembre 2010 - octobre 2011.

(2) L'expression est de V.-L. Benabou, « Chronique de droit d'auteur et de droits voisins », *Propriétés intellectuelles*, octobre 2011, p. 411.

(3) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, *L'acte pour le marché unique - Douze leviers pour stimuler la croissance et renforcer la confiance*, 13 avril 2011, COM(2011) 206 final.

(4) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, « Vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle - Doper la créativité et l'innovation pour permettre à l'Europe de créer de la croissance économique, des emplois de qualité et des produits et services de premier choix », 24 mai 2011, COM(2011) 287 final.

2

Généralités

A. — Protection des droits intellectuels

2. — Outre la communication de la Commission en charge sur la propriété intellectuelle qui fait une grande place à la lutte contre la contrefaçon et le piratage, 2011 fut une année de chantier dans le domaine du respect des droits, la Commission ayant notamment achevé une consultation sur le sujet aux fins de réviser la directive 2004/48/CE sur la mise en œuvre des droits⁵.

La ratification de l'ACTA (Accord commercial anticontrefaçon) paraît une pièce maîtresse dans la stratégie de la Commission en dépit des contestations croissantes de ce texte. Le Parlement européen a adopté fin novembre 2010 une résolution approuvant l'accord et la Commission en prépare la conclusion.

3. — Toujours sur le plan de la mise en œuvre des droits, la Cour de justice a considéré que les dépens liés à une procédure d'*exequatur* engagée dans un État membre, au cours de laquelle sont demandées la reconnaissance et l'exécution d'une décision rendue dans un autre État membre dans le cadre d'un litige visant à faire respecter un droit de propriété intellectuelle, doivent être supportés par la partie qui succombe, conformément à l'article 14 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle⁶.

B. — Droits intellectuels et concurrence

4. — Deux applications de l'article 101 T.F.U.E. peuvent intéresser le lecteur, même si les interdictions de distribution sélective ou d'accords exclusifs qu'elles consacrent n'ont qu'un rapport plus ou moins indirect avec les droits intellectuels. La première décision, dont nous reparlerons en droit d'auteur, est rendue dans une af-

faire de vente et d'utilisation de cartes décodant les retransmissions cryptées des matchs de foot anglais, pour lesquelles les contrats conclus entre les titulaires des droits sur ces rencontres sportives et les organismes de radiodiffusion comportaient une organisation de retransmission territoriale extrêmement cloisonnée. L'arrêt prononcé en octobre 2011⁷ met à néant cette construction contractuelle qui a fait les beaux jours de la fédération anglaise de football : les clauses de ce contrat de licence exclusive sont jugées contraires à l'article 101 T.F.U.E., dès lors qu'elles imposent à l'organisme de radiodiffusion de ne pas fournir de dispositifs de décodage rendant l'accès aux objets protégés de ce titulaire à l'extérieur du territoire couvert par le contrat de licence concerné et empêchent ainsi la prestation transfrontière des services de radiodiffusion⁸. L'exclusivité accordée par les organisateurs sportifs aux radiodiffuseurs sur les droits de transmission n'est en revanche pas mise en cause.

La seconde décision juge contraire aux règles de la concurrence européenne un système de distribution sélective qui aboutit en pratique à interdire la vente par internet des produits couverts par une marque particulière⁹.

5. — Notons enfin que les rapports entre droits de propriété intellectuelle et procédures de standardisation, qui peuvent mener à des comportements anticoncurrentiels de titulaires de brevets inclus dans ces normes (*patent ambush* ou *patent hold-up*) sont traités dans les lignes directrices récemment émises par la Commission sur les accords de coopération horizontale¹⁰.

C. — Droits intellectuels et libre prestation de service

6. — Les droits intellectuels, on le sait, peuvent constituer une restriction admissible à la liberté

(7) C.J., 4 octobre 2011, *Football Association Premier League e.a. et Murphy*, aff. jointes C-403/08 et C-429/08.

(8) *Ibidem*, §140.

(9) C.J., 13 octobre 2011, *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique*, C-439/09.

(10) Commission européenne, « Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords de coopération horizontale », *J.O.*, 14 janvier 2011, C-11/1.

de circulation des services prévue à l'article 56 T.F.U.E. Encore faut-il que cette restriction n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif de protection de la propriété intellectuelle en cause et soit justifiée par la sauvegarde des droits qui constituent l'objet spécifique de la propriété intellectuelle concernée. La Cour le rappelle dans l'arrêt *Football Association Premier League*⁽¹¹⁾, cité plus haut, et estime qu'un tel objet spécifique ne garantit pas aux titulaires de droits concernés la possibilité de revendiquer la rémunération la plus élevée possible, mais uniquement une rémunération appropriée. Or, conclut-elle, le supplément versé par les organismes de radiodiffusion pour l'octroi d'une exclusivité territoriale, étant de nature à aboutir à des différences de prix artificielles entre les marchés nationaux cloisonnés, va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer à ces titulaires une rémunération appropriée⁽¹²⁾.

3

Droit d'auteur et droits voisins

A. — Œuvres protégées

7. — La Cour de justice n'en a pas fini avec la notion d'originalité qu'elle a consacrée comme une notion de droit de l'Union européenne, en dépit de toute harmonisation de ce concept par le législateur européen (au-delà des bases de données, des programmes d'ordinateur et des photographies). Deux affaires lui permettent d'appliquer cette notion qu'elle avait définie, dans l'arrêt *Infopaq*⁽¹³⁾, comme étant une création intellectuelle propre à son auteur. La première, que nous venons d'évoquer⁽¹⁴⁾, posait incidemment la question de la protection par le droit d'auteur des rencontres de football. Celles-ci ne peuvent, selon la Cour, être « considérées comme des créations intellectuelles qualifiables d'œuvres au sens de la directive sur le droit d'auteur. Cela vaut, en particulier, pour les matchs de football, lesquels sont encadrés par des règles de jeu, qui ne laissent pas de place pour une liberté créative au sens du droit d'auteur »⁽¹⁵⁾. Sans vouloir pour autant plaider pour une protection des événements sportifs par le droit d'auteur, cette affirmation nous paraît contestable à deux égards : d'une part, parce qu'elle applique le critère d'originalité aux matchs de foot en tant que catégorie et pas *in concreto*, d'autre part, parce que la référence à la contrainte des règles du jeu est excessive. En effet, que la création d'une œuvre soit soumise à de nombreuses règles et contraintes n'empêche pas l'originalité si un espace de liberté subsiste, ce que ne semble pas admettre la Cour.

L'arrêt renvoie toutefois au droit national qui peut prévoir une protection spécifique des rencontres sportives⁽¹⁶⁾.

8. — La seconde décision, intitulée *Bezpečnostní softwarová asociace*⁽¹⁷⁾, que nous abrégons en *BSA* pour plus de facilité, avait pour objet une interface graphique utilisateur, élément de communication d'un programme d'ordinateur avec son utilisateur. Nous en parlerons plus loin au titre de la protection des logiciels. Sur le plan de l'originalité, la Cour renvoie au juge national pour apprécier l'existence d'une création intellectuelle propre à son auteur, tout en lui indiquant que « ce critère ne saurait être rempli par les composantes de l'interface utilisateur graphique qui seraient uniquement caractérisées par leur fonction technique »⁽¹⁸⁾. Les juges communautaires paraissent ainsi appliquer la doctrine de la fusion de l'idée et de l'expression (*merger doctrine*), l'originalité ne pouvant trouver place lorsque « les différentes manières de mettre en œuvre une idée sont si limitées que l'idée et l'expression se confondent »⁽¹⁹⁾.

B. — Les droits exclusifs

1. — Droit de reproduction

9. — De nouveau dans la décision relative à la retransmission des matchs de football, la Cour de justice répond à une des questions préjudicielles sur l'étendue du droit de reproduction en cas de reproduction partielle de l'œuvre et précise que « le droit de reproduction s'étend aux fragments transitoires des œuvres dans la mémoire d'un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision, à condition que ces fragments contiennent des éléments qui sont l'expression de la création intellectuelle propre aux auteurs concernés, l'ensemble composé des fragments reproduits simultanément devant être examiné afin de vérifier s'il contient de tels éléments »⁽²⁰⁾. Cela paraissait une question fort théorique.

10. — Plus intéressante est l'appréciation de l'exception de reproduction provisoire qui se pose, selon le renvoi préjudiciel, pour la reproduction transitoire des œuvres incluses dans les retransmissions des matchs de football dans la mémoire d'un décodeur satellitaire et sur un écran de télévision.

La Cour commence par rappeler le principe traditionnel d'une interprétation stricte des exceptions, qui doit néanmoins permettre de sauvegarder l'effet utile de l'exception, à savoir pour l'exception de reproduction provisoire le fait de « rendre possible et assurer le développement et le fonctionnement de nouvelles technologies, ainsi que maintenir un juste équilibre entre les droits et les intérêts de titulaires de droits, d'une part, et d'utilisateurs d'œuvres protégées qui souhaitent bénéficier de ces nouvelles technologies, d'autre part »⁽²¹⁾. C'est une nuance bienvenue.

Ensuite, elle analyse les conditions de l'exception. En premier lieu, les actes de reproduction provisoire interviennent dans le cadre d'une utilisation licite de l'œuvre, puisque « une simple réception de ces émissions en tant que telle, à savoir leur captation et leur visualisation,

dans un cercle privé, ne présente pas un acte limité par la réglementation »⁽²²⁾. La précision n'est pas anodine, car l'expansion des droits dans le contexte du numérique pouvait faire craindre que les prérogatives des auteurs s'étendent jusqu'à l'accès aux œuvres.

En second lieu, l'arrêt examine la condition de l'absence d'une signification économique indépendante, ce qui est une première⁽²³⁾. À ce titre, les juges européens constatent que « les actes de reproduction provisoires, réalisés dans la mémoire du décodeur satellitaire et sur l'écran de télévision, forment une partie inséparable et non autonome du processus de réception des émissions radiodiffusées contenant les œuvres en cause [et sont] effectués indépendamment de l'influence, voire de la conscience, des personnes ayant ainsi accès aux œuvres protégées »⁽²⁴⁾. En conséquence, ces copies très éphémères ne n'engendrent en aucune façon « un avantage économique supplémentaire qui irait au-delà de l'avantage tiré de la simple réception des émissions en cause »⁽²⁵⁾. Un argument de bon sens plaide aussi en faveur de l'application de l'exception pour copie provisoire, selon la Cour, puisque les équipements modernes de réception des programmes incluent nécessairement de tels actes de reproduction pour lesquels une autorisation spécifique ne serait pas concevable⁽²⁶⁾.

2. — Notion de communication au public

12. — L'arrêt *Football Association Premier League* ne s'arrête pas en si bon chemin et poursuit par l'examen du droit de communication. Sur la base de la Convention de Berne, de sa jurisprudence antérieure et d'un objectif d'une protection élevée⁽²⁷⁾, la Cour de justice en conclut assez logiquement que « le propriétaire d'un café-restaurant procède à une communication, lorsqu'il transmet délibérément des œuvres radiodiffusées, au moyen d'un écran de télévision et de haut-parleurs, aux clients présents dans cet établissement »⁽²⁸⁾. S'agissant du public nouveau, critère dégagé par l'arrêt *SGAE*⁽²⁹⁾, il s'agit d'un public qui n'était pas pris en compte par les auteurs des œuvres protégées lorsqu'ils ont autorisé leur utilisation par la communication au public d'origine et qui n'est pas présent au lieu d'origine de la communication⁽³⁰⁾. Par cette dernière précision, la juridiction communautaire confirme que le droit d'exécution de l'œuvre reste non harmonisé⁽³¹⁾.

12. — Une autre décision revient longuement sur le droit de communication au public et notamment sur l'articulation de ce droit avec la retransmission par satellite⁽³²⁾. *Airfield* est une so-

(22) *Ibidem*, § 171.

(23) *Ibidem*, §§ 174-179.

(24) *Ibidem*, § 176.

(25) *Ibidem*, § 177.

(26) *Ibidem*, § 179.

(27) *Ibidem*, §§ 185, 186 et 192.

(28) *Ibidem*, § 196.

(29) C.J., 7 décembre 2006, *SGAE*, C-306/05, *Rec.*, p. I-11519, § 41.

(30) *Ibidem*, §§ 197 et 200.

(31) Ce que confirme une décision plus récente de la Cour postérieure à la durée couverte par la présente chronique. Voy. C.J., 24 novembre 2011, *Circul Globus*, C-283/10.

(32) C.J., 13 octobre 2011, *Airfield*, aff. jointes C-431/09 et C-432/09.

(11) C.J., 4 octobre 2011, *Football Association Premier League*, *op. cit.*, §§ 104-106.

(12) *Ibidem*, §§ 114-116.

(13) C.J., 16 juillet 2009, *Infopaq International*, C-5/08, *Rec.*, p. I-6569, § 37.

(14) C.J., 4 octobre 2011, *Football Association Premier League*, *op. cit.*

(15) *Ibidem*, § 98.

(16) *Ibidem*, §§ 100-102.

(17) C.J., 22 décembre 2010, *Bezpečnostní softwarová asociace*, C-393/09.

(18) *Ibidem*, § 48.

(19) *Ibidem*, § 49.

(20) C.J., *Football Association Premier League*, *op. cit.*, § 159.

(21) *Ibidem*, § 164.

ciété belge qui fournit des bouquets de chaînes de télévision par satellite. Se posait la question d'un éventuel paiement de droits d'auteur pour communication au public alors que dans la majorité des cas, ce n'est pas Airfield qui injecte le signal télévisé dans la chaîne satellitaire, mais qu'elle se contente de fournir l'accès aux programmes à ses abonnés et de régler, avec les organismes de radiodiffusion, les conditions techniques d'intégration des programmes dans le bouquet (par exemple, location de capacités satellitaires, fourniture des clés de cryptage).

La Cour de justice va reconnaître qu'il y a bien là communication au public, dans la mesure où ces programmes étant communiqués par d'autres voies de transmission, l'intervention d'Airfield permet en réalité d'atteindre un nouveau public, celui des abonnés à ses services³³. Le critère de la décision SGAE de 2006, rendu à propos de la directive 2001/29/CE, est ainsi étendu à la notion de communication au public contenue dans la directive 93/83/CEE en matière de câble et de satellite. La Cour ajoute que le codage de la communication concernée et la fourniture aux radiodiffuseurs des clés d'accès à cette communication et des dispositifs de décodage correspondant aux abonnés « ne se confondent pas avec une simple fourniture d'installations physiques destinée à garantir ou à améliorer la réception de l'émission d'origine »³⁴ mais permettent d'élargir le cercle de personnes ayant accès aux programmes télévisés, ce qui répond bien à la condition d'un public nouveau.

Il faut souligner que dans ces deux décisions, l'argument du but lucratif des activités entreprises, normalement non pertinent en droit d'auteur, paraît influencer les juges communautaires. Ceux-ci insistent en effet, dans l'affaire *Football Association Premier League*, sur le but de lucre de la communication opérée par les cafés diffusant les matchs³⁵, et dans l'affaire *Airfield*, sur le bénéfice retiré par le fournisseur du bouquet satellite, résultant du prix de l'abonnement qui est la contrepartie de l'accès à la communication³⁶.

13. — Plus curieuse est la décision *BSA*, déjà mentionnée³⁷. Malgré qu'elle considère que la radiodiffusion télévisuelle est une communication au public³⁸, elle refuse de l'appliquer à une interface graphique utilisateur d'un programme d'ordinateur dans la mesure où « les téléspectateurs reçoivent la communication de cette interface utilisateur graphique uniquement de manière passive, sans possibilité d'intervenir. Ils ne peuvent pas utiliser la fonction de ladite interface, qui consiste à permettre une interaction entre le programme d'ordinateur et l'utilisateur. Étant donné que, par la radiodiffusion télévisuelle, l'interface utilisateur graphique n'est pas mise à la disposition du public, de sorte que les personnes qui composent celui-ci puissent avoir accès à l'élément essentiel caractérisant l'interface, à savoir l'interaction avec l'utilisateur, il n'y a pas de communication au public de l'interface utilisateur graphique, au sens de l'article 3, § 1^{er}, de la directive 2001/

29 »³⁹. Attendu étonnant qui a suscité de nombreux commentaires critiques⁴⁰. Il semble en effet exiger un élément d'interactivité pour qu'il y ait communication au public, ce qui ne devrait être le cas que du droit de mise à la disposition et non du droit de radiodiffusion. La référence au fait de pouvoir avoir accès à l'élément essentiel de l'œuvre est plus compréhensible même s'il s'agit d'une création de la Cour qui ne repose *a priori* sur aucun texte.

C. — Les limites du droit d'auteur

1. — Le test des trois étapes

14. — Le test des trois étapes limite le pouvoir du législateur de prévoir des exceptions aux droits exclusifs à « certains cas spéciaux, qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni ne porte un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit ». Prévu originellement dans la Convention de Berne pour le droit de reproduction, il a été repris sans failir par tous les textes internationaux en matière de droit d'auteur⁴¹ ainsi que dans la directive 2001/29/CE sur le droit d'auteur dans la société de l'information. Cette dernière directive utilise l'expression « les exceptions ne sont applicables que dans certains cas spéciaux... » ce qui pose la question du destinataire de ce test : est-ce seulement le législateur quand il admet des limitations aux droits exclusifs ou le juge, saisi d'un litige qui pose l'admissibilité d'une exception à une action en contrefaçon, doit-il également soumettre l'exception aux conditions posées par le test⁴²?

La Cour de justice a tranché pour une destination large du test des trois étapes, y incluant les cours et tribunaux. Mais l'attendu qu'elle y consacre est pour le moins lapidaire : « pour pouvoir invoquer l'exception prévue par la disposition évoquée, encore faut-il que ces actes remplissent les conditions de l'article 5, § 5, de la directive sur le droit d'auteur »⁴³. Et elle se contente de dire que les conditions du test sont remplies en l'espèce en renvoyant aux conditions des exceptions invoquées, ce qui ne permet pas de comprendre si réellement le triple test s'ajoute aux conditions des exceptions, ni comment interpréter chaque étape du test.

2. — Rémunération du prêt public

15. — Une nouvelle disposition du droit d'auteur européen est qualifiée de notion communautaire exigeant une interprétation uniforme, celle de notion de « rémunération » versée aux titulaires de droit d'auteur et de droits voisins au titre du prêt public visée par l'article 6, § 1^{er}, de la directive 2006/115/CE sur les droits

de prêt et de location. C'est la Belgique qui fait les frais du recadrage effectué par la Cour dans une décision considérant que la rémunération minime et unique par « emprunteur » n'est pas conforme aux exigences d'une indemnisation des auteurs du préjudice subi par les opérations de prêt de leurs œuvres, le montant de celle-ci ne pouvant être purement symbolique⁴⁴. Doivent notamment être pris en compte, dans l'évaluation du préjudice, à la fois le nombre d'objets protégés mis à disposition par un établissement de prêt et le nombre d'emprunteurs inscrits dans cet établissement, le premier facteur n'étant pas inclus dans le calcul de la rémunération selon le droit belge⁴⁵. Il est intéressant de constater que les juges de Luxembourg distinguent la rémunération au titre du prêt public de la notion de rémunération équitable telle qu'interprétée dans des décisions précédentes⁴⁶, l'adjectif « équitable » n'étant pas présent et l'utilisation d'une œuvre dans le cadre du prêt public ne pouvant être évaluée par référence à une valeur économique de l'échange, par définition inexistante en raison de l'objectif culturel d'accès à l'information poursuivi par cette exception.

3. — Compensation pour copie privée

16. — Nous l'avions annoncé dans notre précédente chronique, la compensation pour copie privée allait revenir sur la table judiciaire communautaire. Faisant suite à l'arrêt *Padawan* d'octobre 2010⁴⁷, la Cour de justice complète quelques mois plus tard son interprétation de la rémunération pour copie privée dans un litige confrontant une société néerlandaise de perception de celle-ci à un vendeur sur internet de supports vierges de reproduction, basé en Allemagne⁴⁸. Ce site internet prétendait n'être assujéti à aucun paiement de redevance au titre de la copie privée et rejetait la responsabilité d'un tel paiement sur les acquéreurs néerlandais de ces supports. Cette affaire illustre la fragmentation du marché intérieur résultant de la différence, parfois significative, des taux nationaux de redevances en matière de copie privée et la création de marchés nationaux plus avantageux pour les consommateurs ayant la possibilité de se fournir par internet auprès de vendeurs situés dans des États connaissant un taux bien moindre.

La Cour a toutefois refusé de laisser perdurer ces « paradis » de la redevance de copie privée en répétant que si la charge finale de la rémunération repose sur l'utilisateur qui bénéficie en définitive de la copie privée, rien n'empêche, à des fins d'efficacité, que cette rémunération soit due par les personnes qui mettent à disposition les moyens de la reproduction mais qui peuvent néanmoins reporter ce coût sur leurs consommateurs⁴⁹. Les États membres auraient en tout cas une véritable obligation de résultat quant à la perception effective de la compensation équitable⁵⁰, même à l'encontre des vendeurs d'équipements ou de supports assujettis qui se situeraient dans d'autres États membres.

(33) *Ibidem*, § 77.

(34) *Ibidem*, §§ 78-79.

(35) C.J., 4 octobre 2011, *Football Association Premier League*, *op. cit.*, § 204.

(36) C.J., 13 octobre 2011, *Airfield*, *op. cit.*, § 80.

(37) C.J., 22 décembre 2010, *BSA*, *op. cit.*

(38) *Ibidem*, § 55.

(39) *Ibidem*, § 57.

(40) Voy. notamment E. Derclaye, « L'arrêt *Softwarovà* : une révolution en droit d'auteur ou une "erreur de jugement" ? », note sous C.J.U.E., 22 décembre 2010, *R.D.T.I.*, 2011, n° 43, pp. 59-64; J.-P. Triaille, « L'arrêt *BSA* de la Cour de justice, deux réponses fort étonnantes de la Cour », *D.A. O.R.*, à paraître.

(41) Voy. l'article 13 des Traités A.D.P.I.C., et l'article 10 des Traités de l'O.M.P.I. de 1996 sur le droit d'auteur et les droits voisins.

(42) Sur cette question, voy. S. Dusollier, « L'encadrement des exceptions au droit d'auteur par le test des trois étapes », *I.R.D.I.*, 2005, pp. 213-223.

(43) C.J., 4 octobre 2011, *Football Association Premier League*, *op. cit.*, § 181.

(44) C.J., 30 juin 2011, *VEWA*, C-271/10, §§ 32-34.

(45) *Ibidem*, §§ 38-39.

(46) Voy. notamment, C.J., 6 février 2003, *SENA*, C-245/00 et C.J., 21 octobre 2010, *Padawan*, C-467/08.

(47) C.J., *Padawan*, *op. cit.*

(48) C.J., 16 juin 2011, *Stichting de ThuisKopie*, C-462/09.

(49) *Ibidem*, § 29.

(50) *Ibidem*, §§ 34 et 39.

Le facteur de rattachement n'est donc pas celui du public ciblé par les activités du vendeur à distance, ce qui aurait pu s'inscrire dans le sillage des récents arrêts *Pammer* et *Hotel Alpenhof* de la même Cour⁵¹, mais le territoire de l'État sur lequel le préjudice est subi du fait de la réalisation de copies privées. En conséquence, peu importe que le site web de vente des supports vierges vise ou non les consommateurs d'un autre État membre, la réalité des ventes effectuées à destination de cet État suffira à le rendre débiteur de la redevance dans ce dernier, ce qui devrait impliquer en pratique, pour ce vendeur, une variation des prix selon le pays de résidence des acquéreurs. Le casse-tête qui risque d'en résulter pour les vendeurs ne pointe-t-il pas vers une harmonisation plus complète des redevances de copie privée, en termes d'assiette et de taux, dans l'ensemble des États membres?

D. — La protection des programmes d'ordinateur

17. — La protection des programmes d'ordinateur n'avait jusqu'ici pas mené à de grandes difficultés d'interprétation. C'est en train de changer, car les renvois préjudiciels portant sur la directive 91/250/CEE les protégeant se multiplient⁵². Dans l'affaire *BSA* analysée plus haut⁵³, il était question de la qualification des interfaces graphique utilisateur en tant que programmes d'ordinateur. C'est par le biais de ces interfaces, constituées des menus, des éléments visuels du logiciel, que l'utilisateur peut se servir de l'outil informatique sans devoir recourir à des instructions en langage informatique. La Cour de Luxembourg limite l'objet de la protection aux « formes d'expression d'un programme d'ordinateur ainsi que les travaux préparatoires de conception susceptibles d'aboutir, respectivement, à la reproduction ou à la réalisation ultérieure d'un tel programme »⁵⁴. Cela exclut les interfaces graphiques utilisateur, dans la mesure où, en tant qu'outil de communication entre le programme d'ordinateur et l'utilisateur, elles ne permettent pas de reproduire ce programme d'ordinateur, mais seulement d'en exploiter les fonctionnalités⁵⁵. Toutefois, et c'était la position majoritaire de la doctrine, ces interfaces peuvent être protégées par le droit d'auteur « de droit commun » (pour reprendre l'expression de la Cour) dans leur aspect graphique et visuel si elles sont originales. On peut cependant regretter que cette application distributive du droit d'auteur aboutisse à des règles de protection différentes selon les éléments du programme d'ordinateur, ce qui pourra poser des difficultés en cas de contrats de travail, de commande ou de cession⁵⁶.

18. — Toujours en matière de programmes d'ordinateur, le Tribunal a eu à connaître d'un cas peu banal de contrefaçon. Peu banal car il n'est normalement pas de la compétence de la juridiction communautaire de traiter de tels litiges, mais aussi car le contrefacteur présumé n'était

autre que la Commission européenne (ce qui explique la compétence du tribunal)⁵⁷. Une société ayant développé le logiciel de traduction dont la Commission européenne se servait depuis des années poursuit cette dernière en responsabilité contractuelle et extracontractuelle pour violation du droit d'auteur, car dans le cadre d'un marché public relatif à l'amélioration de ce logiciel, la Commission aurait autorisé des tiers à modifier ce programme. Le Tribunal conclut à la contrefaçon en raison du droit de réaliser des travaux de modification du logiciel que s'octroierait ainsi la Commission, sans autorisation préalable et la condamne à des dommages et intérêts d'un montant de 12 millions d'euros (!), ce qui n'est pas rien si l'on songe que la contrefaçon n'était pas, semble-t-il, consommée, mais qu'elle était seulement rendue potentielle par la définition du marché public à octroyer.

L'arrêt est aussi étonnant car il règle le litige sur la base des « principes généraux communs aux droits des États membres applicables en la matière », qu'il dégage à la fois des droits nationaux (mais surtout le droit français, État des requérants) et de l'harmonisation achevée en droit d'auteur. Cela donne de curieux résultats : le Tribunal affirme par exemple que « dès lors que l'œuvre est créée, son originalité est présumée »⁵⁸. Un pourvoi devant la Cour de justice a été introduit contre cette décision⁵⁹. Affaire à suivre donc.

E. — Activité législative

19. — En dépit d'une forte résistance de certains États, de certains groupes de pression représentant les consommateurs ou la libre utilisation, et d'une part significative des académiques, la directive étendant la durée des droits voisins en matière musicale de 50 à 70 ans a finalement été adoptée⁶⁰. La durée des droits de producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes est désormais de 70 ans après la fixation, ce qui est plus réduit que les 95 ans initialement proposés. La directive instaure des compensations pour les artistes-interprètes pour éviter que cet allongement de la durée de leurs droits ne leur soit confisqué par les producteurs à qui ils cèdent généralement leurs droits. D'une part, les droits sont rétrocédés aux interprètes à défaut d'une exploitation après 50 ans, rétrocession qui entraîne, par voie de conséquence, une déchéance des droits des producteurs, ce qui est inédit en propriété littéraire et artistique. D'autre part, dès la cinquante et unième année de protection, une rémunération annuelle supplémentaire des interprètes est due par les producteurs, sommés de provisionner 20% des recettes perçues l'année précédente. Ces deux mécanismes semblent toutefois bien impuissants à véritablement garantir une rémunération décente aux artistes-interprètes, ce qui était l'objectif déclaré du texte.

Au passage, la directive modifie la règle de la durée du droit d'auteur pour les compositions

musicales : elle sera de soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi l'auteur des paroles et l'auteur de la composition musicale à condition que les deux contributions aient été spécialement créées pour cette dernière. Cette disposition, qui emprunte sa logique à la règle de calcul de la durée des œuvres audiovisuelles, vise à mettre fin à l'incertitude créée par le manque d'harmonisation de la question de la titularité des œuvres musicales, tout en ne tranchant pas sur ce dernier point puisque la qualité de co-auteurs des personnes ainsi désignées pour la computation des délais reste indifférente.

20. — Attendue depuis longtemps et maintes fois annoncée, la proposition de directive sur les œuvres orphelines a finalement été rendue publique en mai 2011⁶¹. Plutôt que de donner la solution miracle au problème de ces œuvres dont le titulaire des droits ne peut être identifié ou localisé, la proposition émanant de la Commission met en place un système de reconnaissance mutuelle du statut d'œuvre orpheline accordé dans un État membre et des mécanismes d'autorisation d'utilisation propres à chaque État. Le sésame d'entrée dans la qualification d'œuvre orpheline repose sur l'exigence d'une recherche diligente des ayants droit, pour laquelle des critères sont suggérés en annexe de la proposition. Les États membres devront autoriser, de quelque manière que ce soit, l'utilisation de ces œuvres orphelines par les musées, bibliothèques ou cinémathèques, même au-delà de ce que les exceptions au droit d'auteur prévoient, la mise à disposition de ces œuvres étant visée. Le texte s'inscrit dans le contexte de la numérisation du patrimoine culturel entreprise par des bibliothèques, archives audiovisuelles et radiodiffuseurs publics, et non dans une solution générale de facilitation d'obtention des droits bénéficiant également aux acteurs privés et à tout type d'œuvres.

4

Droit des brevets

A. — La brevetabilité des cellules souches

21. — La directive sur la brevetabilité des inventions biotechnologiques prévoit une série d'exclusions du champ du brevet pour tenir compte de l'ordre public et de considérations éthiques relatives au brevet sur le vivant. Une de ces exclusions concerne l'utilisation d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. Greenpeace avait attaqué en nullité un brevet portant sur des cellules précurseurs neurales isolées et purifiées, produites à partir de cellules souches embryonnaires. C'est toute la question très controversée de la brevetabilité des cellules souche. L'arrêt de la Cour, rendu sur renvoi préjudiciel⁶², commence par affirmer que les notions d'embryon humain et d'uti-

(51) C.J., 7 décembre 2010, *Pammer* et *Hotel Alpenhof*, aff. jointes C-585/08 et C-144/09.

(52) Voy. également l'affaire en cours *SAS Institute*, C-406/10.

(53) C.J., 22 décembre 2010, *BSA*, *op. cit.*

(54) *Ibidem*, § 37.

(55) *Ibidem*, §§ 40-41.

(56) J.-P. Triaille, *op. cit.*

(57) Trib., 16 décembre 2010, *Systran* et *Systran Luxembourg* c. *Commission*, T-19/07.

(58) *Ibidem*, § 208.

(59) Pourvoi introduit sous le n° C-103/11 P.

(60) Directive 2011/77/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins, *J.O.*, 11 octobre 2011, L-265/1.

(61) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 24 mai 2011 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines, COM(2011) 289 final.

(62) C.J., 18 octobre 2011, *Brüstle*, C-34/10.

lisation à des fins industrielles ou commerciales sont des notions de droit communautaire, même si les juges de Luxembourg placent la discussion sous l'angle juridique et non éthique, la notion étant sensible dans de nombreux États membres⁶³.

L'« embryon humain » est ensuite défini comme comprenant tout ovule humain dès le stade de la fécondation, tout ovule humain non fécondé dans lequel le noyau d'une cellule humaine mature a été implanté et tout ovule humain non fécondé qui, par voie de parthénogénèse, a été induit à se diviser et à se développer⁶⁴. La Cour explique cette définition, à première vue assez large, par l'objectif de la directive d'interdire que le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, puisse constituer une invention brevetable, afin de protéger le respect dû à la dignité humaine⁶⁵. C'est au juge national, poursuit la Cour, qu'il appartiendra de déterminer, à la lumière des développements de la science, si une cellule souche obtenue à partir d'un embryon humain au stade de blastocyste constitue un « embryon humain » au sens de la directive.

22. — Quant à l'« utilisation à des fins industrielles ou commerciales » de cet embryon, elle couvre également l'utilisation à des fins scientifiques, dans la mesure où si elle sollicite la délivrance d'un brevet, c'est pour viser une telle exploitation⁶⁶. Seule l'utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic applicable à l'embryon humain et utile à celui-ci pourrait faire l'objet d'un brevet⁶⁷.

Enfin, la Cour de justice de l'Union européenne confirme une décision récente de l'Office européen des brevets⁶⁸ en considérant que le brevet est exclu lorsque « l'enseignement technique qui fait l'objet de la demande de brevet requiert la destruction préalable d'embryons humains ou leur utilisation comme matériau de départ, quel que soit le stade auquel celles-ci interviennent et même si la description de l'enseignement technique revendiqué ne mentionne pas l'utilisation d'embryons humains »⁶⁹.

B. — Le brevet de l'Union européenne

23. — Notre précédente chronique avait relaté les négociations mouvementées relatives aux tentatives de créer un titre communautaire de brevet, en se terminant sur une note peu optimiste. Le ciel du brevet de l'Union européenne s'est pourtant éclairci cette année. Refusant de s'avouer vaincus face à l'opposition tenace de l'Italie et de l'Espagne, une dizaine d'États a eu recours à l'article 20, § 2, du Traité de l'Union européenne qui permet la conclusion de coopérations renforcées pour instaurer, entre eux, un brevet ayant un effet unitaire. Finalement ce sont vingt-cinq États membres (vous aurez compris quels sont les absents) qui ont décidé de

jouer le jeu d'une coopération renforcée pour créer ce brevet. En avril 2011, la Commission publiait deux projets de règlement sur ce brevet de l'Union européenne, désormais appelé « brevet européen ayant un effet unitaire »⁷⁰. Le changement sémantique n'est pas anodin, car il reflète la connexion plus grande entre ce brevet et le brevet européen de l'O.E.B., le titulaire d'un brevet européen pouvant demander à l'O.E.B., dans le mois de sa délivrance, que soit enregistré l'effet unitaire de ce brevet et l'O.E.B. étant chargé de son administration. Une fois enregistré, l'effet unitaire offrira une protection uniforme et produira les mêmes effets dans tous les États membres participants.

La proposition de la Commission s'articule en deux grandes parties, l'une concernant la gestion des demandes d'un tel brevet par l'O.E.B., l'autre précisant les droits et limitations de ce titre de propriété, ce qui constitue le premier essai d'un droit matériel communautaire du brevet (hors le cas des inventions biotechnologiques).

24. — Quant aux questions de langue, talon d'Achille des discussions sur le brevet de l'Union européenne, elles font l'objet du deuxième projet de règlement de la Commission qui reprend les principaux éléments du compromis qui avait été proposé par la présidence belge en 2010 à savoir (1) la traduction des seules revendications du brevet dans les deux autres langues officielles de l'O.E.B., (2) la mise en place par l'O.E.B. d'un système de compensation pour les demandeurs qui déposent leur demande de brevet dans une langue officielle de l'Union autre que l'une des langues officielles de l'O.E.B., (3) l'obligation pour le titulaire du brevet de fournir une traduction intégrale du brevet préalablement à toute action en contrefaçon, (4) des mesures transitoires à appliquer jusqu'à ce qu'un système de traduction automatique de grande qualité soit disponible dans toutes les langues officielles de l'Union, et (5) la prise en compte, par le juge chargé d'une action en contrefaçon, dans son appréciation de la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur, de sa connaissance de la langue du brevet.

25. — En parallèle de ces avancées non négligeables, la Cour de justice a confirmé les doutes de ses avocats généraux⁷¹ sur la compatibilité avec les Traités du projet d'accord relatif à un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets⁷². Cette juridiction du brevet européen et du brevet communautaire aurait eu une compétence exclusive se substituant aux juridictions nationales et serait amenée à trancher des questions de droit de l'Union européenne plus larges que le brevet (par exemple des questions de droit de la concurrence), ce qui priverait cours et tribunaux nationaux de la faculté de poser des questions préjudicielles à la Cour de justice dans ce domaine.

C. — Jurisprudence de l'Office européen des brevets

26. — Deux décisions de la grande chambre de recours de l'Office européen des brevets clarifient la notion de « procédés essentiellement biologiques » d'obtention de végétaux et d'animaux, et en conséquence l'étendue de l'exclusion de ces procédés du champ des brevets, notamment lorsque le procédé comporte une intervention humaine technique⁷³. Ces décisions, que l'on retiendra probablement comme les décisions *Tomate* et *Broccoli*, précisent que les procédés de croisement sexué des plantes et de sélection sont exclus de la brevetabilité même en présence d'une étape de nature technique mettant en œuvre ce procédé. En revanche, l'introduction ou la modification d'un caractère dans le génome de la plante produite, qui ne serait pas le résultat du croisement, permettra de rendre brevetable le procédé.

Au passage, la grande chambre de recours reprend la définition de l'invention donnée par une ancienne décision allemande selon laquelle la présence d'une invention requiert un enseignement technique, autrement dit un enseignement permettant d'utiliser méthodiquement des forces naturelles contrôlables afin d'obtenir un résultat causal perceptible⁷⁴. Les phénomènes biologiques étant contrôlables, il s'agit en conséquence d'un domaine qui relève de la technique.

D. — Certificats complémentaires de protection des médicaments

27. — Les certificats complémentaires de protection, que ce soit pour des médicaments ou pour des produits phytopharmaceutiques, permettent d'obtenir une prolongation du brevet pour compenser l'absence d'exploitation du produit concerné pendant la procédure d'autorisation de mise sur le marché (A.M.M.). Deux décisions similaires de la Cour reviennent sur les conditions de cette protection étendue dans le temps⁷⁵. Il s'agissait dans les deux litiges qui avaient suscité le renvoi préjudiciel de médicaments ayant obtenu des A.M.M. nationales sans qu'il soit procédé à une étude de leur innocuité et de leur efficacité requises par la directive 65/65/CEE sur les médicaments⁷⁶, généralement parce que l'autorisation demandée était antérieure à la transposition de cette directive dans l'État membre concerné.

Ces deux décisions refusent l'application du certificat complémentaire de protection (et donc son annulation s'il a été délivré), à défaut d'avoir été soumis à l'évaluation de l'innocuité et de l'efficacité du médicament. Dans la décision exposant le plus longuement sa motivation, il est jugé « contraire à l'objectif de compensation du délai lié à l'obtention d'une A.M.M. né-

(63) *Ibidem*, § 30.

(64) *Ibidem*, § 38.

(65) *Ibidem*, §§ 33-34.

(66) *Ibidem*, §§ 41-42.

(67) *Ibidem*, § 46.

(68) Grande chambre de recours de l'O.E.B., 25 novembre 2008, *Wisconsin Alumni Research Foundation*, G-0002/06. Voy. notre chronique couvrant l'année 2008, *J.D.E.*, 2009, pp. 50-56.

(69) C.J., 18 octobre 2011, *Brüstle*, C-34/10, §52.

(70) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, 13 avril 2011, COM(2011) 215 final; proposition de règlement du Conseil mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection par brevet unitaire, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, 13 avril 2011, COM(2011) 216 final.

(71) Voy. les conclusions des avocats généraux sous l'avis C-1/09.

(72) C.J., avis, 8 mars 2011, C-1/09.

(73) Grande chambre de recours de l'O.E.B., 9 décembre 2010, G2/07 (*Broccoli*), et G1/08 (*Tomate*).

(74) *Ibidem*, § 6.4.2.1.

(75) C.J., 28 juillet 2011, *Synthon*, C-195/09; C.J., 28 juillet 2011, *Generics (UK) Ltd c. Synaptech Inc.*, C-427/09.

(76) Directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives, relatives aux médicaments, *J.O. L-22/369*, telle que modifiée par la directive 89/341/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, *J.O. L-142/11*.

cessitant une évaluation longue et onéreuse de l'innocuité et de l'efficacité du médicament concerné qu'un C.C.P., qui constitue l'extension d'une exclusivité, puisse être accordé pour un produit qui, avant d'avoir été soumis à une procédure d'autorisation administrative en vertu de la directive 65/65, comprenant l'évaluation de son innocuité et de son efficacité, a déjà pu être commercialisé, en tant que médicament, sur le marché communautaire⁷⁷. Ce même arrêt précise que la mise sur le marché évoquée par l'article 2 du règlement sur les certificats complémentaires de protection ne se réfère pas à la commercialisation dans l'État où est demandé le certificat et sur le territoire duquel le brevet est valable, mais bien toute mise sur le marché dans le territoire communautaire⁷⁸.

Il est utile de préciser que, dans les deux litiges ayant donné lieu à ces arrêts, il s'agissait de deux principes actifs ayant fait l'objet d'une commercialisation pour un premier médicament et ayant ensuite obtenu un brevet pour une nouvelle application thérapeutique résultant en un nouveau médicament. C'est pour ce deuxième produit que le certificat complémentaire était demandé, se basant sur les A.M.M. relatives à ce médicament et comportant l'examen requis. La position de la Cour de justice revient en définitive à ne pas considérer deux objets distincts, comme le fait le brevet, mais un seul produit pour lequel l'A.M.M. pertinente est celle de la première commercialisation.

28. — La Cour de justice a enfin considéré, qu'un certificat complémentaire de protection peut être délivré pour un produit phytopharmaceutique ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché provisoire⁷⁹.

5

Droit des marques

A. — Validité de la marque

1. — Caractère distinctif de la marque

29. — Lorsque l'opposition à l'enregistrement d'une marque est fondée sur l'existence de plusieurs marques faisant partie d'une même famille ou série, l'éventuel risque de confusion, qui comprend le risque d'association avec la marque antérieure, résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l'origine des produits ou des services couverts par la marque demandée et estimer, à tort, que celle-ci fait partie de cette famille ou série⁸⁰. Il faut ainsi effectuer une analyse de la structure des marques à comparer et de l'influence de la position de l'élément commun à

celles-ci, et notamment son caractère éventuellement distinctif, sur la perception que le public pertinent peut avoir de ces marques ainsi que du caractère descriptif ou non distinctif des éléments qui sont accolés à cet élément commun. Toujours s'agissant de familles de marques, la Cour rappelle que sa prise en compte dans l'appréciation d'un risque de confusion présuppose une similitude entre les marques, l'existence d'une famille ou d'une série n'étant en revanche pas pertinente pour apprécier celle-ci⁸¹.

30. — Durant la période examinée, ont été par exemple considérées comme dépourvues de caractère distinctif les marques suivantes : Passion For Better Food pour des produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, ce signe étant un slogan promotionnel que le public pertinent comprendra spontanément comme signifiant que les produits offerts sont de grande ou de première qualité⁸²; Pipeline pour des dispositifs médicaux utilisés dans le traitement des anévrismes⁸³; Better Homes And Gardens pour des assurances et des affaires immobilières⁸⁴; un rectangle pourpre (pantone 513 C) avec un côté convexe, qui ne pourra être perçu que comme une étiquette ou un ornement⁸⁵; Run The Globe pour l'organisation et mise en œuvre de manifestations sportives⁸⁶; Insulate For Life pour des matériaux⁸⁷; la combinaison des couleurs jaune et gris argent pour des outils de forage⁸⁸; Naturally Active pour des produits cosmétiques⁸⁹.

2. — Caractère descriptif d'une marque

31. — Durant la période examinée, les marques suivantes ont notamment été considérées comme descriptives : Truewhite pour des diodes électroluminescentes (LED) et des armatures d'éclairage⁹⁰; le signe 1000 pour désigner des périodiques contenant des mots croisés et des jeux, ce signe pouvant référer à une caractéristique du produit, à savoir le nombre de jeux inclus dans ces revues⁹¹; Scomber Mix pour des poissons en conserve, le terme Scomber signifiant « maquereaux »⁹²; Dynamic Support pour des chaussures⁹³; Euro Automatic Cash pour des services d'opérations monétaires⁹⁴; TDI abréviation de « turbo diesel injection » pour des moteurs⁹⁵.

3. — Marques portant sur des formes tridimensionnelles

32. — Une marque tridimensionnelle, qui constitue l'apparence du produit, peut avoir un caractère distinctif si elle diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et que le public pertinent y associe dès lors l'indication d'origine du produit. La Cour précise qu'il faut qu'un nombre suffisant de produits ou d'éléments de ceux-ci diverge de la norme⁹⁶.

Pendant la période couverte par cette chronique, ont été refusées à l'enregistrement pour absence de caractère distinctif : la forme représentant des bouteilles émerisées blanche ou noire⁹⁷; une marque représentant un chevron bordé de pointillés pour des chaussures⁹⁸; diverses formes d'animaux pour des produits en chocolat⁹⁹; la forme d'une montre à bords dentelés¹⁰⁰.

33. — S'agissant des motifs d'exclusion de certaines formes tridimensionnelles, une décision précise que « l'objectif immédiat de l'interdiction d'enregistrer les formes purement fonctionnelles ou qui donnent une valeur substantielle au produit est d'éviter que le droit exclusif et permanent que confère une marque puisse servir à perpétuer d'autres droits que le législateur a voulu soumettre à des « délais de péremption » (...) et d'éviter de conférer un monopole sur de telles formes »¹⁰¹. Plus particulièrement sur l'exclusion résultant de la valeur substantielle donnée au produit, le *design* pour certains produits (en l'espèce un haut-parleur d'une chaîne hi-fi), est un élément important du choix du consommateur qui augmente l'attractivité du produit en cause, et donc sa valeur¹⁰².

4. — Acquisition d'un caractère distinctif par l'usage

34. — Le Tribunal rappelle la jurisprudence communautaire selon laquelle c'est dans tous les États membres de l'Union où la marque demandée ne disposait pas *ab initio* d'un caractère distinctif qu'elle doit avoir acquis un caractère distinctif par l'usage pour être enregistrable¹⁰³.

5. — Marques contraires à l'ordre public

35. — Il est assez rare qu'une marque soit refusée à l'enregistrement en raison de sa contrariété à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Une décision du Tribunal en fournit un exemple, refusant la dénomination Paki, ce terme « paki »

(77) C.J., 28 juillet 2011, *Synthon*, C-195/09, §47.

(78) *Ibidem*.

(79) C.J., 11 novembre 2010, *Hogan Lovells International*, C-229/09. Cette A.M.M. provisoire résulte de l'article 8, § 1^{er}, de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 23 février 2005.

(80) C.J., 16 juin 2011, *Union Investment Privatfonds c. UniCredito Italiano*, C-317/10 P, § 54.

(81) C.J., 24 mars 2011, *Ferrero c. O.H.M.I. c. Tirol Milch*, C-552/09 P.

(82) Trib., 23 septembre 2011, *Vion c. O.H.M.I. (Passion for Better Food)*, T-251/08.

(83) Trib., 11 octobre 2011, *Chestnut Medical Technologies c. O.H.M.I. (Pipeline)*, T-87/10.

(84) Trib., 7 septembre 2011, *Meredith c. O.H.M.I. (Better homes and gardens)*, T-524/09.

(85) Trib., 13 juillet 2011, *Evonik Industries c. O.H.M.I.*, T-499/09.

(86) Trib., 7 avril 2011, *Gruber c. O.H.M.I.*, T-12/09.

(87) Trib., 8 février 2011, *Paroc c. O.H.M.I.*, T-157/08.

(88) Trib., 3 février 2011, *Gühring c. O.H.M.I.*, T-299/09 et T-300/09.

(89) Trib., 9 décembre 2010, *Earle Beauty c. O.H.M.I.*, T-307/09.

(90) Trib., 7 juillet 2011, *Cree c. O.H.M.I. (Truewhite)*, T-208/10.

(91) C.J., 10 mars 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol c. O.H.M.I.*, C-51/10 P.

(92) Trib., 21 septembre 2011, *Rügen Fisch c. O.H.M.I. - Schwaaner Fischwaren (Scomber Mix)*, T-201/09.

(93) Trib., 1 septembre 2011, *Nike International c. O.H.M.I. (Dynamic support)*, T-512/10.

(94) Trib., 24 mai 2011, *Euro-Information c. O.H.M.I. (Euro automatic cash)*, T-392/10.

(95) Trib., 6 juillet 2011, *Audi et Volkswagen c. O.H.M.I.*, T-318/09.

(96) C.J., 13 septembre 2011, *Hans-Peter Wilfer c. O.H.M.I.*, C-546/10 P.

(97) C.J., 20 octobre 2011, *Freixenet c. O.H.M.I.*, aff. jointes C-344/10 P et 345/10 P.

(98) Trib., 13 avril 2011, *Deichmann c. O.H.M.I.*, T-202/09.

(99) Trib., 17 décembre 2010, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli c. O.H.M.I.*, T-337/08, T-346/08, T-395/08, T-13/09, T-336/08.

(100) Trib., 6 juillet 2011, *Timehouse c. O.H.M.I.*, T-235/10.

(101) Trib., 6 octobre 2011, *Bang & Olufsen c. O.H.M.I.*, T-508/08, §§ 66-67.

(102) *Ibidem*, §§ 73-75.

(103) Trib., 6 juillet 2011, *Audi et Volkswagen c. O.H.M.I. (TDI)*, T-318/09 (TDI).

étant perçu comme une insulte raciste par le public anglophone de l'Union européenne¹⁰⁴.

36. — L'article 6ter de la Convention de Paris protège les armoiries, drapeaux et emblèmes d'État contre un éventuel enregistrement à titre de marques. Toutefois le refus d'enregistrer une marque communautaire figurative représentant le blason soviétique se base directement sur la notion d'ordre public, ce signe pouvant être perçu en Hongrie comme un rappel douloureux d'une domination passée¹⁰⁵. À cette occasion, le Tribunal précise qu'une marque doit être refusée à l'enregistrement lorsqu'elle est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs dans une partie de l'Union, cette partie pouvant être constituée, le cas échéant, d'un seul État membre. La perception de ce qu'une marque est ou non contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs est influencée par des circonstances propres à l'État membre dans lequel les consommateurs qui font partie du public pertinent sont situés.

En revanche, c'est la Convention de Paris qui fonde le refus d'une marque représentant le blason de la famille du déposant, dans la mesure où il s'agit d'une imitation d'un point de vue héraldique de l'emblème du Royaume-Uni¹⁰⁶. L'emblème de l'École de ski français, même s'il reprend les couleurs bleu, blanc rouge, ne peut par contre être considéré comme une imitation de l'emblème de l'État français¹⁰⁷. Il ne s'agit pas davantage d'une marque trompeuse.

B. — Disponibilité de la marque

1. — Produits identiques ou similaires

37. — Ont été notamment considérés comme produits ou services identiques ou similaires :

- les moteurs hors-bord et leurs accessoires et les systèmes d'échappement pour voitures et motocyclettes¹⁰⁸;
- les services d'hébergement des sites informatiques et les services de programmation pour ordinateurs¹⁰⁹;
- les produits laitiers et les plats préparés à base de produits laitiers¹¹⁰;
- les services d'hébergement et la location de maisons¹¹¹;
- les services de restauration et les services de vente au détail de produits agricoles, alimentaires et de boissons¹¹².

En revanche constituent des produits et services différents :

- les gelées, confitures, compotes et les gaufres fourrées¹¹³;

(104) Trib., 5 octobre 2011, *PAKI Logistics* c. O.H.M.I., T-526/09.

(105) Trib., 20 septembre 2011, *Couture Tech* c. O.H.M.I., T-232/10.

(106) Trib., 5 mai 2011, *Prinz von Hannover* c. O.H.M.I., T-397/09.

(107) Trib., 5 mai 2011, *SIMS - École de ski internationale* c. O.H.M.I. - SNMSF, T-41/10.

(108) Trib., 6 octobre 2011, *Honda Motor* c. O.H.M.I. - Blok, T-425/09.

(109) Trib., 9 septembre 2011, *Telefónica O2 Germany* c. O.H.M.I. - Loopia, T-150/10.

(110) Trib., 4 mai 2011, *Bongrain* c. O.H.M.I. - apetito, T-129/09.

(111) Trib., 15 février 2011, *Yorma's* c. O.H.M.I. - Norma Lebensmittelbetrieb (Yorma's), T-213/09.

(112) Trib., 13 avril 2011, *Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida* c. O.H.M.I. - Unión de Cosecheros de Labastida (Puerta de Labastida), T-345/09.

— la vente de panneaux lumineux et des lampes¹¹⁴;

— les V.T.T., motocyclettes, scooters et bicyclettes et la réparation de véhicules automobiles¹¹⁵.

2. — Ressemblance entre les signes et risque de confusion

38. — La similitude entre la marque antérieure et la marque contestée doit s'apprécier de manière identique dans le cadre de l'article 8(1), b, du règlement sur la marque communautaire (produits similaires ou identiques) et dans celui de l'article 8(5) (marque renommée et produits ou services différents)¹¹⁶.

39. — Durant la période couverte par cette chronique, ont notamment été considérés comme des signes ressemblants, comportant un risque de confusion :

- Navi et NaViKey pour des ordinateurs¹¹⁷;
- medi.eu et deutschemedi.eu pour des services de soins médicaux et vétérinaires¹¹⁸;
- Nike et NC Nickol¹¹⁹;
- Cmore et see more pour des ordinateurs¹²⁰;
- Urgo et Ergo pour des produits cosmétiques et pharmaceutiques¹²¹;
- la représentation d'un joueur de polo sur deux marques figuratives pour des vêtements¹²²;
- D. Origen Toro et Toro de Piedra pour du vin¹²³.

Ont été jugés en revanche comme des signes non ressemblants :

- Viva et Naturaviva pour des produits cosmétiques¹²⁴;
- Ophtal et Oftal Cusi pour des produits pharmaceutiques¹²⁵;
- La marque figurative PPTV et PPT pour des services de distribution de cassettes vidéo¹²⁶.

3. — Signe antérieur utilisé dans la vie des affaires dont la portée est seulement locale

40. — Que serait cette chronique de jurisprudence sans une décision sur la dénomination Budweiser, que se disputent depuis des décen-

(113) Trib., 26 octobre 2011, *Intermark* c. O.H.M.I. - Natex International (Naty's), T-72/10.

(114) Trib., 18 octobre 2011, *SLV Elektronik* c. O.H.M.I. - Jiménez Muñoz (Line), T-449/08.

(115) Trib., 15 décembre 2010, *Wind* c. O.H.M.I. - Sanyang Industry (Wind), T-451/09.

(116) C.J., 5 juillet 2011, *Edwin* c. O.H.M.I., C-263/09 P, §54.

(117) Trib., 3 octobre 2011, *NEC Display Solutions Europe* c. O.H.M.I. - Nokia, T-393/09.

(118) Trib., 6 octobre 2011, *medi* c. O.H.M.I. - Deutsche Medien Center, T-247/10.

(119) Trib., 27 septembre 2011, *El Jirari Bouzekri* c. O.H.M.I. - Nike International, T-207/09.

(120) Trib., 23 septembre 2011, *NEC Display Solutions Europe* c. O.H.M.I. - C More Entertainment, T-501/08.

(121) Trib., 15 juillet 2011, *Ergo Versicherungsgruppe* c. O.H.M.I., T-220/09 et T-221/09.

(122) Trib., 8 mai 2011, *Glenton España* c. O.H.M.I. - Polo/Lauren, T-376/09.

(123) Trib., 13 avril 2011, *Sociedad Agrícola Requiringa* c. O.H.M.I., T-358/09.

(124) Trib., 29 septembre 2011, *Procter & Gamble Manufacturing Cologne* c. O.H.M.I., T-107/10.

(125) Trib., 14 juillet 2011, *Winzer Pharma* c. O.H.M.I. - Alcon, T-160/09.

(126) Trib., 18 février 2011, *PPTV* c. O.H.M.I. - Rentrak, T-118/07.

nies deux brasseries? La Cour de justice annule une décision du tribunal qui avait apprécié la portée locale du signe antérieur fondant l'opposition sur la base de l'étendue du territoire de protection, alors qu'il faut tenir compte de son utilisation effective sur ce territoire¹²⁷.

Ainsi, en l'absence de preuve qu'une dénomination commerciale antérieure a un impact qui ne se limite pas à une partie réduite du territoire allemand, elle ne peut fonder une opposition à l'enregistrement d'une marque sur la base de l'article 8(4) du règlement sur la marque communautaire¹²⁸.

41. — Le tribunal admet enfin qu'une marque communautaire puisse être annulée pour contradiction avec une marque antérieure nationale non enregistrée, sur le fondement de la doctrine anglaise de *passing off*¹²⁹ et examine si les conditions requises par le droit national sont remplies.

4. — Usage sérieux de la marque antérieure

42. — Il peut être exigé de l'opposant à une marque communautaire qu'il prouve l'usage sérieux de la marque antérieure. Des éléments de preuve consistant en des attestations sur la durée de l'usage, le lieu et la nature de produits, n'établissent pas l'usage sérieux car elles ne sont pas corroborées par d'autres pièces établissant l'importance de cet usage. Il n'est en outre pas suffisant que cet usage sérieux apparaisse probable ou crédible, il faut rapporter la preuve de cet usage¹³⁰.

Une décision nationale peut être apportée comme preuve de cet usage sérieux, mais l'O.H.M.I. peut, conformément à son devoir de diligence, examiner la valeur probante de cet élément¹³¹.

43. — Pour examiner le caractère sérieux de l'usage d'une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte : « ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l'usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d'affaires réalisé ainsi que la quantité de produits vendus sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans l'absolu, mais doivent l'être en liaison avec d'autres facteurs pertinents, tels que le volume de l'activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l'entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné »¹³².

(127) C.J., 29 mars 2011, *Anheuser-Busch* c. *Budejovický Budvar*, C-96/09 P.

(128) Trib., 14 septembre 2011, *K - Mail Order* c. O.H.M.I., T-279/10.

(129) Trib., 9 décembre 2010, *Tresplain Investments* c. O.H.M.I. - Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T-303/08.

(130) Trib., 18 janvier 2011, *Advance Magazine Publishers* c. O.H.M.I. - Capela & Irmãos (Vogue), T-382/08.

(131) Trib., 15 juillet 2011, *Zino Davidoff* c. O.H.M.I., T-108/08.

(132) Trib., 12 juillet 2011, *Aldi Einkauf* c. O.H.M.I., T-374/08.

5. — Autres signes antérieurs protégés

44. — Les indications géographiques peuvent fonder un refus d'enregistrement ou la nullité d'une marque susceptible de porter atteinte à une indication géographique. La période couverte en montre deux applications, l'une sur la base du règlement 2081/92 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires¹³³, l'autre sur la base du règlement (CE) n° 110/2008 relatif aux indications géographiques des boissons spiritueuses (la marque enregistrée comprenait en effet le terme Cognac)¹³⁴. Dans ce deuxième cas, l'enregistrement d'une marque qui contient une telle indication géographique n'est refusé ou invalidé que si son utilisation exploite la réputation de l'indication géographique enregistrée, usurpe, imite ou évoque celle-ci, contient des indications fausses ou fallacieuses quant à la provenance, l'origine ou les qualités du produit, ou si elle induit le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. Cette décision considère que l'enregistrement d'une marque contenant une indication géographique pour des produits qui ne répondent pas aux spécifications requises par celle-ci relève de ces situations.

45. — Le titulaire d'un nom patronymique peut également s'opposer à l'enregistrement d'une marque en apportant les éléments qui établissent le contenu du droit national protégeant son patronyme, les juridictions communautaires pouvant contrôler l'appréciation du droit national invoqué faite par l'O.H.M.I.¹³⁵.

C. — Action en nullité pour dépôt de mauvaise foi

46. — Le règlement sur la marque communautaire ne comporte pas de disposition permettant d'annuler une marque pour dépôt de mauvaise foi, qui serait caractérisée par la revendication de la protection pour une large gamme de produits et de services. En l'espèce, le tribunal refuse d'aller dans cette direction, constatant qu'en l'espèce, les produits indiqués dans la demande d'enregistrement relèvent bien des activités du titulaire de la marque déposée¹³⁶.

D. — Forclusion par tolérance

47. — Ce n'est pas une décision *Budweiser* que 2011 livre mais deux ! La deuxième a pour objet la notion de forclusion par tolérance qui prévoit que le titulaire d'une marque antérieure ne peut s'opposer à une marque postérieure s'il a toléré son usage pendant cinq ans. La haute juridiction luxembourgeoise considère que la « tolérance » en question ne peut intervenir s'il était privé de toute possibilité de s'opposer à cet usage¹³⁷. S'agissant des conditions de cette forclusion par tolérance, il n'est pas nécessaire que la marque antérieure soit enregistrée, mais

quatre conditions sont nécessaires : l'enregistrement de la marque postérieure dans l'État membre concerné, le fait que le dépôt de la marque a été effectué de bonne foi, l'usage de la marque postérieure et la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l'enregistrement de la marque postérieure et de son usage.

L'espèce était particulière car les deux brasseries ont commercialisé leurs produits sous le signe Budweiser en Angleterre pendant plus de trente ans et en avaient un usage certes concurrent, mais simultané et honnête de longue durée qui, selon la Cour et en raison de ces circonstances exceptionnelles, s'oppose à la démonstration d'une atteinte à la fonction essentielle de la marque, et partant, empêche l'action en annulation de la marque postérieure¹³⁸.

E. — Protection conférée par la marque

1. — Usage de la marque et atteinte à ses fonctions

48. — Les décisions sur l'achat de mots clés auprès du moteur de recherche Google se suivent et se ressemblent. La Cour confirme qu'il s'agit d'un usage de la marque dans le chef de l'annonceur recourant ainsi à la régie publicitaire de Google¹³⁹. Un des arrêts de 2011 porte sur la responsabilité de la société eBay, qui se trouvait dans une situation un peu différente puisqu'elle réserve des mots clés pour renvoyer aux pages d'offres de vente qu'elle héberge, afin de promouvoir ses propres services de plateforme d'enchères en ligne. Il s'agirait donc d'un usage pour des services différents des produits cosmétiques couverts par la marque¹⁴⁰. Mais, assez curieusement, la Cour admet également qu'il s'agit d'un usage pour des produits et services identiques dans la mesure où « le prestataire d'un service fait usage d'un signe correspondant à une marque d'autrui pour promouvoir des produits que l'un de ses clients commercialise à l'aide de ce service, (...) lorsqu'il est fait d'une telle façon qu'il s'établit un lien entre ledit signe et ledit service »¹⁴¹. En concluant ainsi à l'identité des produits et services couverts par l'annonce affichée par le moteur de recherche et ceux visés par la marque, la Cour limite les conditions normalement requises pour démontrer l'atteinte à une marque pour un usage pour des produits et services différents (marque renommée, risques d'atteinte spécifique et absence d'un juste motif), ce qui est critiquable¹⁴².

En revanche, l'affichage d'un signe protégé en tant que marque sur le site d'une place de marché en ligne en raison de la vente de produits sous cette marque par les utilisateurs de cette plateforme de vente ne constitue pas un usage de la marque dans le chef de l'opérateur de celle-ci, car il ne s'agit pas d'une utilisation du signe dans sa propre communication commerciale¹⁴³.

49. — La haute juridiction luxembourgeoise persiste et signe quant à l'exigence d'un usage portant atteinte à une des fonctions de la marque dans ces deux décisions¹⁴⁴. L'arrêt *Interflora* en profite pour faire le point sur cette condition, ajoutant la fonction d'investissement à la liste — qui s'allonge sans cesse semble-t-il — des fonctions protégées par la marque¹⁴⁵. Il indique en outre clairement que toutes les marques, même non renommées, poursuivent d'autres fonctions que celle d'indication d'origine : « Certes, une marque est toujours censée remplir sa fonction d'indication d'origine, tandis qu'elle n'assure ses autres fonctions que dans la mesure où son titulaire l'exploite en ce sens, notamment à des fins de publicité ou d'investissement. Toutefois, cette différence entre la fonction essentielle de la marque et les autres fonctions de celle-ci ne saurait aucunement justifier que, lorsqu'une marque remplit l'une ou plusieurs de ces autres fonctions, des atteintes à ces dernières soient exclues du champ d'application des articles 5, § 1^{er}, a, de la directive 89/104 et 9, § 1^{er}, a, du règlement n° 40/94. De la même manière, il ne peut être considéré que seules des marques renommées peuvent avoir des fonctions autres que celle d'indication d'origine »¹⁴⁶.

2. — Vie des affaires

50. — Pour la première fois à notre connaissance, une juridiction communautaire confirme que les ventes de produits sous une marque protégée n'est pas une contrefaçon si elle est accomplie occasionnellement par une personne physique hors de toute activité commerciale, à moins qu'elles « ne dépassent, en raison de leur volume, leur fréquence ou d'autres caractéristiques, la sphère d'une activité privée »¹⁴⁷. Cette précision a pour effet non négligeable que les titulaires de droits de marque ne peuvent en principe invoquer leur droit à l'encontre de ventes limitées de produits contrefaits par des individus privés, en ligne ou hors ligne.

3. — Territorialité de l'usage d'une marque sur internet

51. — L'offre de vente de produits sur internet ne constitue pas, du simple fait de la nature internationale du réseau, une atteinte aux droits des marques sur tous les territoires eBay¹⁴⁸. Il faut déterminer le territoire visé par l'offre de produits ou services, ce qui ressort du pouvoir d'appréciation du juge national qui doit vérifier s'il existe des indices pertinents pour conclure que l'offre à la vente des produits concernés est destinée aux consommateurs situés sur le territoire couvert par la marque, ce qui peut comprendre l'existence de précisions quant aux zones géographiques vers lesquelles le vendeur

(133) C.J., 22 décembre 2010, *Bavaria*, C-120/08.

(134) C.J., 14 juillet 2011, *Bureau national interprofessionnel du Cognac*, C-4/10.

(135) C.J., 5 juillet 2011, *Edwin c. O.H.M.I.*, C-263/09 P.

(136) Trib., 7 juin 2011, *Psytech International*, T-507/08.

(137) C.J., 22 septembre 2011, *Budejovicky Budvar c. Anheuser Busch*, C-482/09, § 50.

(138) *Ibidem*, § 82.

(139) C.J., 12 juillet 2011, *L'Oréal c. eBay*, C-324/09, § 87; C.J., 22 septembre 2001, *Interflora*, C-323/09.

(140) *Ibidem*, § 89.

(141) *Ibidem*, § 92.

(142) M. Senftleben, « Adapting EU Trademark Law to New Technologies - Back to Basics? », in C. Geiger (éd.), *Constructing European Intellectual Property : Achievements and New Perspectives*, Edward Elgar Publishing, 2011, disponible sur <http://ssrn.com/abstract=1875629>, p. 8.

(143) C.J., *L'Oréal c. eBay*, op. cit., §§ 98-102.

(144) Il faut noter que cette condition apparaît également dans les recours en opposition, voy. *supra* § 47, l'analyse de la décision de la Cour du 22 septembre 2011, *Budejovicky Budvar c. Anheuser Busch*, C-482/09.

(145) C.J., *Interflora*, op. cit., §§ 60 et s.

(146) *Ibidem*, § 40. Pour une critique, voy. notre commentaire des arrêts *eBay* et *Interflora*, S. Dusollier et E. Montero, « Des enchères et des fleurs, de l'usage des marques à la responsabilité de l'intermédiaire : le bouquet contrasté des arrêts *eBay* et *Interflora* », *R.D.T.I.*, 2011, n° 45, pp. 170 et s.

(147) C.J., 12 juillet 2011, *eBay*, op. cit., § 55.

(148) *Ibidem*, § 64.

peut livrer le produit et l'utilisation d'un nom de domaine de premier niveau (en l'espèce, *www.ebay.co.uk*) appartenant à un État membre de l'Union européenne¹⁴⁹.

4. — Protection de la marque renommée

52. — Le Tribunal de l'Union européenne est généralement assez sévère dans son appréciation du risque d'atteinte à une marque renommée. Une atteinte effective et actuelle à sa marque, au sens de l'article 8, § 5, du règlement (CE) n° 40/94, ou un risque sérieux qu'une telle atteinte se produise dans le futur, doivent être démontrés. L'enregistrement des marques Botox et Botocyl porte ainsi atteinte à la marque renommée Botox car elles « entendent concrètement profiter du caractère distinctif et de la renommée acquise par le Botox en matière de traitement des rides, ce qui aura pour effet d'amoindrir la valeur de cette marque (...), [les titulaires des marques postérieures ayant en outre] reconnu que même si leurs produits ne contenaient pas de toxine botulique, elles entendaient tout de même profiter de l'image qui était associée à ce produit, laquelle se retrouve dans la marque Botox, marque unique à cet égard »¹⁵⁰.

Il arrive toutefois que le tribunal conclue assez rapidement à une atteinte à la marque renommée. Cela semble être le cas dans une opposition intentée par la marque La Perla, renommée pour de la lingerie, à l'enregistrement d'une marque Nimei La Perla Moderne Classic pour désigner des bijoux et des perles¹⁵¹. Le risque de profit indu résulterait d'une couverture de presse ayant pensé que la collection de maillots de bain et vêtements commercialisés par le titulaire de la marque postérieure avait un lien avec la société La Perla, ce qui paraît assez faible comme argument.

5. — Limitations de la protection

53. — Dans la même décision, le juste motif est rejeté. Le titulaire de la marque postérieure plaide que son utilisation du terme Perla visait le sens générique de ce mot, la marque étant enregistrée pour des perles et des bijoux. Les juges paraissent ici bien sévères.

C'est l'inverse dans la décision *Interflora* où la Cour de justice paraît trouver dans le juste motif une manière d'assouplir sa jurisprudence sur l'usage d'AdWords incluant des marques protégées. Elle considère en effet que « le titulaire d'une marque renommée n'est pas habilité à interdire, notamment, des publicités affichées par des concurrents à partir de mots clés correspondant à cette marque et proposant, sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de ladite marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée, une alternative par rapport aux produits ou aux services du titulaire de celle-ci »¹⁵². L'arrêt insiste à de nombreuses reprises sur le fait que le système publicitaire propre à

l'internet entre dans le jeu d'une concurrence normale. Mais l'admission de ce juste motif ne vaudra que dans le cadre de l'article 5.2 de la directive s'appliquant aux marques renommées. Pour les atteintes générales à la marque, visées par l'article 5.1 et relatives aux produits et services identiques ou similaires, le juste motif ne constitue pas un moyen de défense admissible. Or ce même arrêt estime que l'offre d'alternatives peut créer, dans l'esprit du consommateur, une association suffisante pour conclure à l'identité des produits couverts par la marque et de l'offre de vente de ceux-ci. Il y a là une grande contradiction.

6. — Épuisement

54. — Il est confirmé que la revente d'échantillons et d'objets de démonstration peut être interdite par le titulaire de la marque, ce dernier n'ayant vraisemblablement pas autorisé leur mise dans le commerce sur le territoire européen, particulièrement si une mention « Vente interdite » apparaissait sur ces produits¹⁵³. Quant à la revente de produits dont les emballages ont été retirés, dans la lignée de la jurisprudence précédente¹⁵⁴, ce retrait des boîtes contenant des flacons de parfums ou autres produits constitue une atteinte à la marque si des informations essentielles sur l'identité du fabricant manquent ou, à titre subsidiaire, si le titulaire de la marque peut établir une atteinte à l'image du produit et donc à la réputation de la marque¹⁵⁵.

Il a également été jugé cette année que le titulaire d'une marque ne peut s'opposer à la commercialisation ultérieure de ce produit reconditionné en raison du seul fait que le nouvel emballage indique, en tant que reconditionneur, non pas l'entreprise ayant, sur commande, effectivement reconditionné ledit produit et qui dispose d'une autorisation pour ce faire, mais l'entreprise qui est titulaire de l'autorisation de mise sur le marché dudit produit, sous les instructions de laquelle le reconditionnement a été effectué et qui en assume la responsabilité¹⁵⁶.

55. — Pour que s'enclenche l'épuisement du droit de marque, le consentement du titulaire de droit à une première commercialisation doit être exprimé d'une manière qui traduise de façon certaine une volonté de renoncer à ce droit¹⁵⁷. La déclaration sur l'honneur produite par le titulaire de la marque ne peut, à elle seule, constituer une preuve suffisante du consentement de celui-ci à l'usage de cette marque par un tiers, mais nécessite d'être corroborée par d'autres éléments, notamment par la production d'un contrat.

56. — La règle de l'épuisement du droit de marques empêche également que le titulaire d'une marque tridimensionnelle sur des bouteilles de gaz et d'une marque visuelle apposée sur ces bouteilles ne s'oppose au remplissage de ces

réipients par d'autres distributeurs de gaz, sauf si le titulaire de la marque peut se prévaloir d'un motif légitime¹⁵⁸.

7. — Portée territoriale des interdictions des actes de contrefaçon

57. — La marque communautaire ayant une portée unitaire sur tous les territoires des États membres, une mesure d'interdiction des actes de contrefaçon prononcée par un tribunal national, saisi sur la base du critère du domicile du contrefacteur, s'étend à l'ensemble de l'Union européenne¹⁵⁹. Deux limites s'appliquent toutefois à ce principe, d'une part, si le titulaire de la marque a restreint la portée territoriale de son action, d'autre part, si le défendeur apporte la preuve que l'usage du signe en question ne porte pas atteinte ou n'est pas susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, notamment pour des motifs linguistiques.

Si le tribunal ordonne une mesure coercitive, telle une astreinte, en vue de garantir le respect de l'interdiction qu'il prononce, celle-ci doit produire ses effets dans les États membres autres que celui dont relève ce tribunal, auxquels s'étend la portée territoriale d'une telle interdiction¹⁶⁰.

6

Droit des dessins et modèles

58. — Une décision importante revient sur la question classique du cumul de protection entre le droit d'auteur et le dessin ou modèle¹⁶¹. Ce cumul était interdit en Italie jusqu'à la transposition de la directive 98/71/CE sur le dessin ou modèle, qui prévoyait l'opposabilité de la protection nouvelle pendant dix ans, aux personnes ayant fabriqué ou commercialisé des modèles tombés dans le domaine public. Les questions préjudicielles portaient sur la légitimité d'un tel moratoire au regard des objectifs d'harmonisation de la directive et sur la possibilité d'une renaissance de la protection par le droit d'auteur sur un dessin ou modèle, tombé dans le domaine public à l'expiration de sa durée de protection, sous l'empire de la loi ancienne interdisant le cumul.

Les juges communautaires rappellent que le cumul entre le droit d'auteur et le dessin ou modèle est une obligation pour les États membres, ce qui implique que les modèles industriels répondant aux conditions posées par le droit d'auteur doivent désormais bénéficier de la protection de manière complète. La « renaissance » des droits qui peut en résulter découle de l'objectif d'harmonisation du législateur communautaire en la matière. S'agissant de la protection des droits acquis par des tiers,

(149) *Ibidem*, § 65.

(150) Trib., 16 décembre 2010, *Rubinstein et L'Oréal c. O.H.M.I. - Allergan*, T-345/08, § 88.

(151) Trib., 7 décembre 2010, *Nute Partecipazioni et La Perla c. O.H.M.I.*, T-59/08.

(152) C.J., *Interflora*, op. cit., § 95.

(153) C.J., *eBay*, op. cit., § 73. Ce principe avait déjà été jugé dans l'arrêt *Coty Prestige Lancaster* (C.J., 3 juin 2010, C-127/09, § 43).

(154) C.J., 26 avril 2007, *Boehringer Ingelheim e.a.*, C-348/04, Rec., p. I-3391, points 43 et 44.

(155) C.J., *eBay*, op. cit., § 83.

(156) C.J., 28 juillet 2011, *Orifarm*, aff. jointes C-400/09 et C-207/10.

(157) Trib., 13 janvier 2011, *Park c. O.H.M.I. - Bae (Pine Tree)*, T-28/09.

(158) C.J., 14 juillet 2011, *Viking Gas*, C-46/10.

(159) C.J., 12 avril 2011, *DHL Express France*, C-235/09. Sur cette décision, voy. E. Cornu, « Arrêt DHL : portée territoriale des mesures d'interdiction de contrefaçon d'une marque communautaire », *JDE*, 2011, p. 174.

(160) *Ibidem*, § 59.

(161) C.J., 27 janvier 2011, *Flos*, C-168/09.

fondés sur la confiance légitime en l'absence de protection, il s'agit selon la Cour d'un droit fondamental de l'Union européenne¹⁶², les actes d'exploitation définitivement accomplis par un tiers avant la date à laquelle les droits ressuscités sont devenus applicables, devant être préservés, à condition toutefois de respecter un principe de proportionnalité¹⁶³. En conséquence, seuls les exploitants antérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle législation pourraient bénéficier d'un traitement de faveur et il ne saurait être question de retarder l'application dans le temps des nouvelles dispositions pendant une période excédant la durée nécessaire pour ces exploitants pour écouler leurs stocks¹⁶⁴. La durée de dix ans prévue à ce titre par la loi italienne est jugée excessive.

59. — Une décision du tribunal refuse de faire droit à une opposition à l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire sur la base d'une marque antérieure, considérant que les différences soulignées entre les deux silhouettes concernées sont suffisamment importantes pour créer une impression globale différente sur l'utilisateur averti, malgré l'existence de similitudes concernant d'autres aspects et l'importante liberté dont jouit le créateur de telles silhouettes¹⁶⁵.

7

Obtentions végétales

60. — Une rare décision traite enfin du droit communautaire d'obtention végétale¹⁶⁶. Il s'agissait de déterminer si un licencié exclusif du titulaire de ce droit pouvait poursuivre en contrefaçon un vendeur de la variété qui avait obtenu ce droit d'un preneur de licence antérieur en violation du contrat de licence liant celui-ci au titulaire du droit. La Cour de justice confirme en premier lieu que le licencié peut agir en contrefaçon tout comme le titulaire du droit d'obtention végétale¹⁶⁷. Elle considère ensuite la question de l'opposabilité du contrat de licence au tiers, sous l'angle de l'épuisement du droit d'obtention pour lequel elle applique par analogie sa jurisprudence relative à l'épuisement du droit de marque et à la condition du consentement¹⁶⁸. La Cour en conclut que « le titulaire ou le licencié peut intenter une action en contrefaçon contre un tiers qui a obtenu le matériel par l'intermédiaire d'un autre licencié ayant enfreint les conditions ou les limitations figurant dans le contrat de licence (...) pour autant que les conditions ou les limitations en question portent directement sur les éléments essentiels de la protection communautaire des obtentions végétales concernées, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi d'apprécier »¹⁶⁹. La connaissance par le tiers des conditions de la licence est en revanche indifférente.

(162) *Ibidem*, § 50.

(163) *Ibidem*, §§ 51 et 56-57.

(164) *Ibidem*, §§ 58-59.

(165) Trib., 16 décembre 2010, *Baena Grupo c. O.H.M.I. - Neuman et Caldeano del Sel*, T-513/09.

(166) C.J., 20 octobre 2011, *Greenstar-Kanzi*, C-140/10.

(167) *Ibidem*, § 30.

(168) *Ibidem*, §§ 37-39.

(169) *Ibidem*, § 44.

Aides d'État

Aides d'État sous forme
de compensations de service public

Le J.O. L 07 du 11 janvier 2012 publie (p. 3) la décision de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, § 2, du T.F.U.E. aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général. La décision abroge la décision 2005/842/CE et entrera en vigueur le 31 janvier 2012.

Assurances

Lignes directrices sur l'application
de la directive 2004/113/CE
dans le secteur des assurances

Le J.O. C 11 du 13 janvier 2012 publie (p. 1) les lignes directrices sur l'application de la directive 2004/113/CE du Conseil dans le secteur des assurances, à la lumière de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-236/09 (*Test-Achats*).

Capitaux
(Libre circulation des -)Limitation du placement de capitaux
à l'étranger par des fonds
de pension ouverts

Constitue une restriction à la libre circulation des capitaux une législation nationale qui, premièrement, plafonne les investissements des fonds de pension ouverts (F.P.O.) effectués à l'étranger à 5% de la valeur des actifs du F.P.O. concerné; deuxièmement, fixe une liste des placements pouvant être réalisés à l'étranger plus réduite que celle des placements pouvant l'être sur le territoire national; troisièmement, prévoit que la valeur des placements réalisés par un F.P.O. dans des parts émises par des organismes de placement collectif ayant leur siège à l'étranger ne doit pas être prise en compte dans l'assiette de la rémunération perçue par les sociétés de gestion des F.P.O.; et quatrièmement, énonce que les coûts équivalents aux redevances dues à des chambres de compensation étrangères ne peuvent être couverts qu'à concurrence des coûts correspondants dus aux chambres de compensation nationales. De telles dispositions ne peuvent être justifiées par la nécessité de lutter contre les infractions aux dispositions de contrôle prudentiel des établissements financiers, et ne sont pas proportionnées à l'objectif de garantir la stabilité et la sécurité des actifs administrés par un fonds de pension (C.J., 21 décembre 2011, *Commission c. Pologne*, C-271/09).

Commerce international

Importation depuis les pays A.C.P. -
Recouvrement des droits à l'importation
en cas d'irrégularité

En vertu de l'Accord de Cotonou, les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et

du Pacifique (A.C.P.) bénéficient d'un régime préférentiel pour l'importation de leurs produits dans l'Union. Dans ce cadre, les résultats d'un contrôle *a posteriori* portant sur l'exactitude de l'origine de marchandises indiquée sur les certificats EUR.1 délivrés par un État A.C.P. et ayant, pour l'essentiel, consisté en une enquête menée par la Commission, et plus précisément par l'Office européen de lutte antifraude, dans cet État et sur invitation de ce dernier, lient les autorités de l'État membre où les marchandises ont été importées, pour autant que ces autorités ont reçu un document reconnaissant sans équivoque que cet État A.C.P. fait siens lesdits résultats. Par ailleurs, conformément au code des douanes communautaires, dans une situation où les certificats EUR.1 délivrés pour l'importation de marchandises dans l'Union européenne sont annulés au motif que la délivrance de ces certificats est entachée d'irrégularités et que l'origine préférentielle indiquée sur ceux-ci n'a pas pu être confirmée lors d'un contrôle *a posteriori*, l'importateur ne saurait s'opposer à un recouvrement *a posteriori* des droits à l'importation en faisant valoir qu'il ne saurait être exclu que, en réalité, certaines de ces marchandises ont ladite origine préférentielle (C.J., 15 décembre 2011, *Afasia Knits Deutschland*, C-409/10).

Coopération judiciaire
en matière civile
et commercialeDroit applicable aux contrats de travail -
Travailleur accomplissant son contrat
dans plusieurs États

En vertu de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, lorsque les parties à un contrat de travail n'ont pas exercé de choix concernant le droit applicable, la juridiction nationale saisie doit tout d'abord établir si le travailleur accomplit habituellement son travail dans un même pays, qui est celui dans lequel ou à partir duquel, compte tenu de l'ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur. Si tel est le cas, le droit applicable est celui de ce pays. Dans l'hypothèse où le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, la loi applicable est celle du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur. Dans ce contexte, les éléments suivants doivent être pris en considération :

— la notion d'« établissement de l'employeur qui a embauché le travailleur » se réfère exclusivement à l'établissement qui a procédé à l'embauche du travailleur et non pas à celui avec lequel il est lié par son occupation effective;

— la possession de la personnalité juridique ne constitue pas une exigence à laquelle l'établissement de l'employeur au sens de cette disposition doit répondre;

— l'établissement d'une entreprise autre que celle qui figure formellement comme employeur, avec laquelle celle-ci a des liens, peut être qualifié d'« établissement », si des éléments objectifs permettent d'établir l'existence d'une situation réelle qui différerait de celle qui ressort des termes du contrat, et cela alors même que le pouvoir de direction n'a pas été